

1 産業財産権制度改正に係る調査研究

産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的解決は、紛争の当事者はもちろんのこと、関係機関においてもその重要性が強く認識されているところである。

本調査研究では、「知的財産戦略大綱」で求められている審判制度等の改革に関し、(1)異議申立制度および無効審判制度に関する課題、(2)特許付与後の訂正に起因する課題について、平成15年特許法改正の基礎資料として、諸外国の制度を調査し、我が国の現行法との対比をとりまとめている。前者については、請求人適格、職権探知、攻撃防御の機会、紛争の蒸し返し防止等を、また後者については、訂正制度の概要、紛争に係属している場合の中止規定、侵害訴訟における扱い等を、それぞれ論点として各国毎にまとめている。意匠・商標についても同様の観点から調査を行った。

また、特許庁が現在行っている判定について、実際に判定制度を利用したユーザを対象にアンケート調査を行い、判定制度が持つ今日的意味について検討した。

I 序

産業財産権に係る紛争が増加する中^{(*)1}、行政機関である特許庁と司法機関である裁判所の両機関が効率よく機能し、紛争当事者にも納得のいく紛争処理を実現する制度設計が急務となっている。

平成15年度法改正の審議にあたり、基礎資料として、欧、米、アジアの主要国における制度設計の調査および判定制度利用者のアンケート調査を実施したので報告する。

II 特許権に係る紛争処理

1 特許の有効性をめぐる制度

(1) 現行制度概要

現行法において、特許の有効性をめぐる制度としては、特許付与後異議申立てと無効審判がある。特許付与後異議申立制度は、迅速な特許付与、および制度の国際調和のニーズに応えるべく、平成6年の特許法の一部改正において導入された。

しかし、特許付与後異議申立制度導入後6年が経過し、いくつかが問題が生じている。第一は異議申立てと無効審判の両制度が併存することによる、特許権者の負担増と特許庁における審理の重複の発生である。第二は異議申立制度における異議申立人側の審理への積極的関与というユーザー

ズの増大である。第三は無効審判の攻撃防御の機会の制限に起因する複数の無効審判事件の同時係属の問題である。

これに加え、公益的な理由による無効審判の請求人適格の問題や、諸外国における異議申立制度の廃止又は両制度の統合の動きも現れてきている。

(2) 各国制度の比較

上記の点を踏まえ、米国、ドイツ、英国、EPCについて項目毎に調査を行った。

(i) 請求人適格

① 米国 査定系再審査も当事者系再審査も何人も行うことができる^{(*)2}。ただし、当事者系再審査においては、請求人又はその承継人にエストッペルの効果を及ぼすべく、請求人は請求書に実質的利害関係を記載しなければならない^{(*)3}。

② ドイツ 異議申立てには、何人も(窃取の場合は侵害を受けた者のみが)行うことができる^{(*)4}。ただし、特許権者による申立ては認められない^{(*)5}。

③ 英国 何人も、特許の取消しの申請を行うことができる^{(*)6}。第三者名による申請は認められない。

④ EPC 何人も特許異議申立てができる^{(*)7}が、特許権者自身による異議申立てはできない^{(*)8}。第三者名による異議申立ては、それが権利の濫用^{(*)9}と見なされない限り認められる。

(*)1 特許庁編「特許行政年次報告書2002年版」(社)発明協会(2002)p.183

(*)2 35 U.S.C. § 302, 311(a)

(*)3 35 U.S.C. § 311(b)

(*)4 ドイツ特許法第59条第1項

(*)5 ドイツ特許商標庁異議申立ガイドライン § III.3.

(*)6 英国特許法第72条1項

(*)7 Art.99 EPC

(*)8 G9/93 "Opposition by patent proprietor/PEUGEOT and CITROEN"

(*)9 R.55(a)(b) EPC違反となる

(ii) 請求時期

① 米国 再審査請求は、当該特許権が執行可能な期間、即ち特許権成立から、満了後6年後まで行うことができる^(*)10)。

② ドイツ 異議申立ては、特許付与の公表後3月以内に申立てなければならない^(*)11)。特許の無効宣言を求める訴えは、異議申立てが可能か又は係属中である場合には、することができない^(*)12)。

③ 英国 特許取消申請は、特許付与の通知が公報に掲載されてから、特許が失効もしくは満了となった6年後まで行うことができる^(*)13)。

④ EPC 異議申立ては、欧州特許付与の告示の日から9月以内に行わなければならない^(*)14)。

(iii) 職権探知

① 米国 再審査手続においては、米国特許商標庁(以下、USPTOという)は請求人または当事者(当事者系再審査の場合)が申立てていない理由・証拠についても職権で調査することができる^(*)15)。

② ドイツ 異議申立審理において、ドイツ特許商標庁(以下、GPTOという)は、まず当事者が申立てた異議理由を審理しなければならないとの判例がある^(*)16)。異議申立審理において連邦特許裁判所は独自に新しい異議の証拠を採用してはならず、審理対象は申立書を提出した申立人によって決定される。無効訴訟においても、連邦特許裁判所は基本的に原告の請求に拘束される。

③ 英国 長官には職権により自ら特許を取消す権限が与えられている^(*)17)。請求により開始された取消手続において請求人が請求を取下げた場合でも、特許の取消しが公益にかなう場合は長官は特許を取消すことができる^(*)18)。

④ EPC 異議申立ての審理は、原則として当事者の申立てた理由に基づいて行われるが、例外として、クレーム訂正により、付与前の審査段階では考慮されなかった側面における特許性の調査が必要な場合には、更なる職権調査を行うことがある^(*)19)。審判部における審理は、裁判手続としての性格が強く、職権調査は異議部におけるよりも制限された形で適

用されるべきとの拡大審判部の決定がある。

(iv) 当事者による攻撃・防御の機会

① 米国 再審査手続において、拒絶理由通知に対しては補正が可能である^(*)20)。申立人は、特許権者の補正によりクレームが拒絶されないときに、新たな引用例を提出できる。

② ドイツ 異議申立手続においても無効裁判においてもクレームを訂正できる。特許権者は任意の時期にクレームを訂正することができる。

③ 英国 英国特許庁(以下、UKPOという)における取消手続は、i) 申請人による陳述書、ii) 特許権者による弁駁書、iii) 申請人による証拠提出、iv) 特許権者による証拠提出、v) 申請人による更なる証拠提出、の順で進められ、これ以降は長官の裁量に委ねられる^(*)21)。

④ EPC 特許権者は、異議申立通知に対する対応として意見書および補正書を提出する期間が与えられる^(*)22)。異議申立人は、もし特許権者によって補正書が提出されたならばそれらに対して弁駁を行うことが求められる。

(v) 紛争の蒸返しの防止について

① 米国 当事者系再審査の第三者請求人は、当該第三者請求人が主張した理由により無効と為し得なかったクレームについて再度の当事者系再審査を請求することは原則できない^(*)23)。同様に、民事訴訟においても当事者系再審査の第三者請求人は、以前の当事者系再審査手続で有効と判断されたクレームの無効を主張することはできない。

② ドイツ 一回目の無効確認訴訟の判決が確定した後は、同一の無効理由によっては、同一原告人による再度の訴訟提起は認められない^(*)24)。

③ 英国 既判力の原則に基づき、訴訟当事者は既に自らに不利な判決が下された事項について再度訴訟を提起することを禁じられる^(*)25)。但し、特許の侵害が争点となっている民事訴訟において、既に処分された争点に基づき無効を主張することは可能である^(*)26)。

④ EPC 特許の無効は各指定国の国内法に委ねられる為、欧州特許庁(以下、EPOという)に対して無効手続の請求が繰り返されることはない。

(*)10) 35 U.S.C. § 286

(*)11) ドイツ特許法第59条第1項

(*)12) ドイツ特許法第81条第2項

(*)13) 英国著作権・意匠・特許法第113条

(*)14) Art.99(1) EPC

(*)15) 実体的な審査については、37 C.F.R. § 1.104-1から115に規定されているが、査定系再審査については同 § 1.550(a)に、また当事者系再審査については同 § 1.937(b)においてそれぞれ準用されている。

(*)16) Aluminium-Trihydroxid事件連邦最高裁判所判決 GRUR 1995, p.333

(*)17) 英国特許法第73条第1項

(*)18) Emergi-Lete Safety Systems' Patent, BL O/178/00

(*)19) Guidelines for examination in the EPO, D, VI, 5

(*)20) 37 C.F.R. § 1.111

(*)21) 英国特許法施行規則第75条

(*)22) Guidelines for examination in the EPO, E, VIII, 1.2(ii)

(*)23) 35 U.S.C. § 317(b)

(*)24) Konditioniereinrichtung事件連邦最高裁判所判決GRUR 1964, p.18

(*)25) CIPA Guide to the Patents Acts s72.28

(*)26) 英国特許法第72条第5項

(vi) 審理に関する諸制度について(審査・審理における公的な専門家の関与、審理の体制、審理判断の統一性を担保する仕組み、審理の公開等)

① 米国 審査において外部専門家が関与することはない。審査は審査官1人が行い、審判は審判官3人による合議体が行う。審理は原則非公開であるが、審判の口頭審問は、特許が公開済の場合には公開される。

② ドイツ 通常は連邦特許裁判所無効部は技術的なバックグラウンドを持った裁判官から構成されるので、通常は外部の技術専門家は必要無い。GPTOにおける異議申立の審理においては、3人の(少なくとも2人は技術に精通した)GPTO審判官が決定を下す。無効訴訟における連邦特許裁判所の合議体は、2人の法律専門のメンバーと3人の技術専門のメンバーより構成される。特許裁判所の一つの判事団は、自らの意図したものと異なる判決を別の判事団が下していることを指摘した上で、判例法の統一性を保証するために連邦最高裁への上訴を認めることができる。

③ 英国 長官は、あらゆる事件において長官を補佐するアドバイザーを指名できる。アドバイザーが評決権を持ったり合議体を行うことはない。審判は審判部の審判官は1人が、高等法院の審理は判事1人が関与する。

④ EPC EPOのいずれの手続でも証拠収集の手段に専門家の意見を含めてもよい^(*)27)。法の統一的適用を保証するために、また重要な法律問題が生じた場合には、審判部は、自らまたは審判手続の当事者の請求により拡大審判部に問題を付託する。また、EPO長官は、二つの審判部が法理的問題に対して異なる決定をした場合も、拡大審判部にその問題を付託できる^(*)28)。

2 特許付与後の訂正と訴訟

(1) 現行制度概要

登録された特許の特許権者が自ら訂正する手段として、我が国には訂正審判の制度が規定されている。訂正審判は、異議申立て又は無効審判が係属している場合を除き特許庁に請求できる。異議申立て又は無効審判が係属中の場合は、特許の訂正請求を行うことによって取消理由又は無効理由を回避できる。

平成11年最高裁判決(大径角型鋼管事件)によれば、審決等取消訴訟提起後に訂正が確定したときは、裁判所は無効審決を取消さなければならないとされる^(*)29)。無効審決が取消されると、特許庁で無効審判が再開される。この審決に対して、さらに審決等取消訴訟が提起される場合もある。このようにして、事件が特許庁と裁判所を行き来する現象を「キャッチボール現象」という。キャッチボール現象は、裁判所と特許庁の機能分担の結果によるものともいえるが^(*)30)、現行制度が無制限の訂正機会を許容しているということがこの現象を引き起こし、ひいては無駄な訴訟審理や審理の長期化、当事者の負担増を招いている点も見逃せない事実である。

(2) 各国制度の比較

(i) 特許付与後の訂正

① 米国 特許権者が特許付与後に自発的にクレームを訂正する手段として、通常は査定系再審査^(*)31)と再発行出願^(*)32)のいずれかを選択する。査定系再審査は、先行技術文献を提示して、特許の有効性の再審査を請求するものである。再発行出願は、誤って特許されたために特許の全体又は一部が無効となることを自認した上で行うもので、特許から2年以内であればクレームを拡張できる^(*)33)。

② ドイツ 特許権者は、自発的に遡及効を伴ってクレームを訂正することができる^(*)34)。GPTOは、特許権者の請求した訂正が、実際にクレームの減縮にあたるかだけを判断し、訂正後のクレームの特許性については判断しない^(*)35)。自発的訂正手続については、回数や期間の制限はない。別途、異議申立てや無効確認訴訟においても、その手続の中で訂正を行うことができる。

③ 英国 UKPO長官(紛争が裁判所に係属しているときは裁判所)は、特許権者の申立てにより、特許明細書の訂正を許可することができる。許可するか否かは長官の裁量による。特許権者が行った訂正に対しては、何人も異議を申立てることができる^(*)36)。

④ オーストリア 特許付与後のクレームについては極めて限られた訂正しか認められない^(*)37)。また、クレームの訂正は必ずしも出願人や特許権者による必要はなく、オーストリア特許庁(以下、APOという)無効部が職権で行うこともできる。特許クレームが訂正された場合、無効部は新たなクレームに対応

(*)27) Art. 117 EPCおよびR.73 EPC

(*)28) 最近の判例としては、「第三者の身代わりによる適法な異議申立」(G 3/97, G 4/97)、「指定手数料の不払い」(G 4/98)、「peiusの訂正」(G 1/99)、あるいはArt. 55 EPCの6月という期間の計算に関する「損害を与えない開示」(G2/99)がある。

(*)29) 最判平11年3月9日[平7(行ツ)204]民集53巻3号303頁

(*)30) 大径角型鋼管事件判決(前掲注29)は、これに先立つメリヤス編機事件(最大判昭51年3月10日[昭42(行ツ)第28号]民集30巻2号79頁)における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することはできない」との判示を前提としている。つまり、裁判所はあくまで特許庁が行った判断に対してのみその適法性を判断できるのである。

(*)31) 35 U.S.C. § 301

(*)32) 35 U.S.C. § 251

(*)33) 審査過程で減縮したクレームを再び拡大することは認められない。

(*)34) ドイツ特許法第64条

(*)35) GRUR 1964, 308, "Dosir- und Mischanlage"における連邦最高裁所見

(*)36) 英国特許法第75条第2項

(*)37) BA 1998/04/27, PBI 1999/40等

して明細書を変更する。最高特許商標裁判所での手続においてクレームの訂正を求めることはできない。

⑤ 中国 中国専利法には、訂正審判のような制度はない。従って、付与後の特許の訂正は、無効審判の手続中に行うことになる。審決取消訴訟での訂正は認められない。

⑥ 韓国 訂正審判は、特許権の存続期間中は勿論、特許権消滅後も請求できる。ただし、特許異議申立て又は無効審判が韓国特許庁(以下、KIPOという)に係属中である場合には請求できない。

(ii) 審決取消訴訟と訂正

① 米国 審決取消訴訟係属中に、再発行出願を行うことは可能である。その結果、クレームが訂正された場合に、それが軽微な訂正であれば審決取消訴訟の審理は継続されるが、そうでなければUSPTOに差し戻される。査定系再審査と無効確認判決請求訴訟が同時係属した場合、手続を中断するかどうかは、裁判官の裁量である。

② ドイツ 無効確認訴訟の係属中に、自発的訂正手続が行われたとしても、訴訟が中止されることはないと考えられる。なお、異議申立て又は無効確認訴訟の上訴係属中も、自発的訂正は可能である。この場合も、係属中の審理が中断されることはない。

③ 英国 訂正の審理そのものは独立した手続であるが、実際には、特許の有効性や侵害に関する手続がこれと並行して進められることが多く、訂正の口頭審尋は、通常、有効性や侵害の問題に関する事実審理と同時に行われる。よって、訂正に対する異議申立てがない限り、訂正の審理により裁判所における無効確認訴訟等の審理が中止されることはない。

④ オーストリア 無効部の最終決定に対する控訴により最高特許商標裁判所での審理が行われる過程でクレームが訂正された場合でも、最高特許商標裁判所での審理は継続される。

⑤ 中国 審決取消訴訟手続中に明細書を訂正する手続はない。訂正は遮断されている。

⑥ 韓国 無効審判の審決に対する取消訴訟は、訂正審判の審決が確定するときまで特許法院での手続が中止され得るが、これは特許法院の裁量事項である^(*38)。訂正が認められる可能性が高い場合には、訴訟手続を中止する可能性も高い。

(iii) 侵害訴訟における取扱い

① 米国 侵害訴訟係争中に査定系・当事者系再審査又は再発行出願手続が請求された場合、訴訟手続が中止される

か否かは裁判官の裁量による。査定系再審査又は再発行出願手続によって訂正が認められた場合、裁判所は訂正後の明細書に基づいて審理を進める。

② ドイツ 侵害訴訟中に自発的訂正が行われた場合、訴訟手続は必ずしも中断されない。異議申立手続もしくは無効手続が開始された場合には、それによって特許が取消される蓋然性が高い場合にのみ、手続の一時停止が命じられる。

③ 英国 侵害訴訟を審理している裁判所が、被告による特許無効の抗弁に対して当該特許権の無効を判断することができる。裁判所はクレーム訂正の可否も自ら判断することができる。

④ オーストリア 侵害訴訟において、被告側が無効を主張した場合に裁判所は手続を一時中断し、特許無効に関する無効部の決定を待たなければならない。但し特許無効が明らかに否定される場合には裁判所は侵害訴訟を続行する^(*39)。

⑤ 中国 侵害訴訟において、特許の有効性が判断されることはない。専利復審委員会が特許無効を宣言しない限り、人民法院は、その特許を有効として扱わなければならない。また、特許無効宣告の決定は、人民法院が既に行った特許権侵害の判決及び裁定に対して遡及力を有しない^(*40)。

⑥ 韓国 訂正審判の審決が確定する前に侵害訴訟の判決が下される場合、侵害訴訟担当裁判部は自ら訂正の可否を含めて判断するのではなく、侵害訴訟事件の弁論終結時点の特許請求範囲に基づき侵害の有無を判断する。

(iv) 上級審における特許庁の参加

① 米国 査定系再審査又は再発行出願手続に対する審判からCAFCやコロンビア地方裁判所へ出訴する場合の被告はUSPTO長官である。USPTO長官は訴訟の当事者となる^(*41)。

② ドイツ GPTO長官は、自らが公益保護のために適当と看做した場合、特許裁判所における控訴審理において陳述書を提出し、尋問に出席し、意見表明を行うことができる^(*42)。また、特許裁判所は、裁量で控訴審理に参加する機会を長官に与えることができる^(*43)。

③ 英国 訴訟を審理する裁判所は当該訴訟の過程で発生した事実又は見解をめぐる問題に関し、訴訟当事者の請求又は職権により、UKPOに調査／報告を求めることができる^(*44)。

④ オーストリア APOは、最高特許商標裁判所での侵害訴訟および控訴手続のいずれにも参加することはできない。APOは、これら手続に意見書を提出することはできない。

⑤ 中国 審決取消訴訟においては、専利復審委員会が被

(*38) 大韓民国特許法第164条第2項

(*39) オーストリア特許法第156条第3項

(*40) 中華人民共和國専利法47条

(*41) 35 U.S.C § 141, 145, 306

(*42) ドイツ特許法第76条

(*43) ドイツ特許法第77条

(*44) 英国特許法第99A条

告として当事者となる。一方、侵害訴訟において、専利局が参加する機会はない。

⑥ 韓国 異議申立てにおける特許審判院の決定を不服として、特許法院に対して提起された審決取消訴訟において、KIPOは被告として訴訟の当事者になるが、無効審判の審決取消訴訟においては当事者とならない。過去にKIPOが無効審判の審決取消訴訟に参加した例はない。

Ⅲ 意匠・商標権に係る紛争処理

1 意匠権の有効性をめぐる制度

(1) 現行制度概要

意匠制度においては、特許に見られる異議申立制度は存在せず、無効審判制度のみが規定されている。制度の大部分は特許法を準用している。なお、意匠法では、登録後の訂正を認めていない。従って、登録後の訂正に起因する問題は生じない。

(2) 各国制度の比較

意匠の異議、無効に係る紛争処理についてドイツ・英国・オーストリア・韓国・共同体意匠(OHIM)の各制度を調査した。なお米国及び中国における意匠の異議、無効に係る紛争処理については、特許と同一制度を採用している。

(i) 請求人適格

① ドイツ 登録抹消の申請は、登録権者自身または第三者によってなされるが、第三者が行う場合は登録権者による当該意匠の放棄又は抹消の承諾を宣言した公認の証明書が必要となる。抹消の承諾は、訴訟を提起して、登録権者に求めることができる^(*45)。

② 英国 無効宣言の申請における申請人は利害関係を有していることが要件となる^(*46)。

③ オーストリア 無効の宣言は、職権による場合と請求による場合とがある。請求による場合には、何人も行うことができる^(*47)。

④ 韓国 無審査登録異議申立ては、何人もすることができる。意匠登録の無効審判については利害関係人又は審査官が行うことができる。

⑤ OHIM 登録共同体意匠の無効宣言は、全ての自然人又は法人、及びその権利を付与された公的機関が行うことができる。

(ii) 請求時期

① ドイツ GPTOへの申請はいつでも可能である。申請の為

の訴訟も同様である。

② 英国 無効宣言の申請は、意匠の登録後、いつでも行うことができる^(*48)。

③ オーストリア 無効宣言の請求は意匠登録後いつでも申立てることができる。

④ 韓国 無審査登録の異議申立ては、意匠無審査登録公告日から3月以内に行わなければならない。無効審判はいつでも請求することができる^(*49)。

⑤ OHIM 無効宣言はいつでも、侵害訴訟継続中であっても、権利消滅後であっても申立てることができる^(*50)。

(iii) 職権探知

① ドイツ 登録抹消の申請は、登録権者の宣誓のある証明書に基づいているので、職権探知は行われない。

② 英国 登録官は、両当事者によって提供された陳述書及び証拠に基づいて事件を審査し、両当事者による提出物以外を扱うことはない。

③ オーストリア 無効部が新たな理由、証拠を自ら採用することはない。

④ 韓国 異議申立て、無効審判のいずれも特許法の規定を準用して、職権による審理を認めている。

⑤ OHIM 職権審理の規定は設けられているが、無効宣言に係る手続においては、OHIMは当事者が提出した事実、証拠、主張に制約を受ける。

(iv) 審理構造

① ドイツ 裁判所に対する、登録抹消の訴訟は当事者対立構造をとる。登録意匠がドイツ意匠法の意匠保護要件を満たしているかを判断することは裁判所の権限である。

② 英国 無効宣言の申請の審理は当事者対立構造をとる。

③ オーストリア 第三者によって提起される無効手続は当事者対立構造である。侵害事件における裁判所による意匠の無効判断は当事者間にしか及ばない。

④ 韓国 異議申立ては査定系構造である。維持決定に対しては異議申立人は不服を申立てることはできない。無効審判は当事者対立構造をとる。審決に対する訴訟は、相手方当事者が被告となる。

⑤ OHIM 無効宣言の申請手続は当事者対立構造をとる。共同体意匠裁判所の判決が確定した後は、既判力により、同一の当事者が同一の事由について無効を主張することはできない。

(*45) ドイツ工業意匠の著作権に関する法律第10c条

(*46) 英国意匠法第11ZB条

(*47) オーストリア意匠保護に関する1990年6月7日の連邦法第24条

(*48) 英国意匠法第11 ZB条(6)

(*49) 大韓民国意匠法第68条第2項

(*50) 共同体意匠理事会規則第24条第2項

2 商標における紛争処理

(1) 現行制度概要

商標権の有効性を争う制度としては、付与後異議申立てと無効審判の両制度が併存している。両制度とも、若干の相違点はあるものの特許法を多く準用している。

また、これとは別に商標登録の取消審判が規定されている。例えば不使用の商標登録の取消審判は、継続して3年以上、登録商標が使用されていない場合は、何人もその指定商品又は指定役務に係る商標登録を取消すことについて審判を請求することができる。また、特定の事由による取消審判は、除斥期間が設けられている

なお、登録後の訂正については、商標法では訂正を認めていない。従って、登録後の訂正に起因する問題は発生しない。

(2) 各国制度の比較

商標の取消、無効に係る紛争処理について米国・ドイツ・英国・オーストリア・中国・韓国・共同体商標(OHIM)の各国制度を調査した。

(i) 請求人適格

① 米国 異議申立てについては、実質的に利害関係を有する、又はその可能性のある者に請求人適格が認められている。

② ドイツ 付与後の異議申立ては、先行の商標の所有者に限られる。登録の取消請求および絶対的理由に基づく取消訴訟は何人も^(*)51)、相対的理由に基づく取消訴訟では先の権利の所有者および利害関係人^(*)52)が適格を有する。

③ 英国 付与前異議申立て、登録取消宣言の申請、登録無効宣言の申請のいずれの手続も、何人もすることができる^(*)53)。

④ オーストリア 取消請求の手続は、二重登録または未登録周知標章以外の理由による場合は、何人も行うことができる^(*)54)。二重登録の場合は、取消請求の対象となる商標に競合する標章所有者が、また、未登録周知標章を理由とする場合は、当該標章の使用者が適格を有する。

⑤ 中国 付与前異議申立ては、何人も行うことができる^(*)55)。登録取消裁定の請求においては、公益的理由については何人も、馳名商標や権利の帰属等に関しては先行する商標の権利者又は利害関係人が請求できる。

⑥ 韓国 付与前異議申立ては、何人も行うことができる^(*)56)。無効審判は、利害関係人または審査官のみが行うことができる。商標登録取消の審判については、理由により請求人適格が異なり、不使用、商標権の移転制限等の違反等については利害関係人が、また代理人による不正登録については、当該商標権者が請求を行うことができる。それ以外の理由では何人も行うことができる。

⑦ OHIM 付与前異議申立て、および相対的理由による無効宣言の申請は利害関係人のみが行うことができる。取消宣言の申請および絶対的理由による無効宣言の申請は、何人も行うことができる。

(ii) 請求時期

① 米国 付与前異議申立ては公告後30日以内に行わなければならない。登録の取消請求については、登録日から5年以内に行わなければならない^(*)57)。但し理由により除斥期間が適用されない場合がある。

② ドイツ 付与後の異議申立てが可能な期間は、登録の公告日から3月である。一部の絶対的理由に基づく無効を理由とする取消請求には10年^(*)58)の、相対的理由に基づく無効を理由とする取消訴訟については、悪意による出願を除いて5年^(*)59)の除斥期間がある。

③ 英国 異議申立ては、出願の公告の日から3月以内に行わなければならない^(*)60)。後続の商標の登録無効宣言の申請については、先行商標又は他の先行権利者が後続商標の使用を継続して5年間黙認した場合は申請の権利を失う。

④ オーストリア 二重登録を理由とする場合については、後に登録された標章の使用を知った日から、未登録周知標章を理由とする場合は保護機関の初日から、それぞれ5年以内に行う必要がある。

⑤ 中国 異議申立て期間は、公告の日より3月である^(*)61)。登録取消裁定の請求は、馳名商標、権原なき代理人による登録等に関する違反等を理由とする請求は、悪意による登録の場合を除いて登録日から5年経過後はすることができない。

⑥ 韓国 異議申立ては、出願公告日から30日以内に行わなければならない^(*)62)。無効審判は、特定の事由による場合に商標登録日又は存続期間更新登録日から5年、取消審判については特定の事由による場合に取消事由に該当する事

(*)51) ドイツ商標法第49条、第54条

(*)52) ドイツ商標法第55条第2項各号

(*)53) 英国1994年商標法第47条第3項

(*)54) オーストリア商標保護法第32条、第33条、第33条a、第33条b、第33条c

(*)55) 中華人民共和国商標法第30条

(*)56) 大韓民国商標法第25条第1項

(*)57) 15 U.S.C. § 1064(1)

(*)58) ドイツ商標法50条2項

(*)59) ドイツ商標法51条2項

(*)60) 英国商標法施行規則第13条第1項

(*)61) 中華人民共和国商標法30条

(*)62) 大韓民国商標法第25条第1項

実がなくなった日から3年が経過した後は請求することができない^(*63)。

⑦ OHIM 異議申立期間は、共同体商標出願の公告から3月である。無効宣言の申請については、後行の登録商標が使用されているのを継続して5年間黙認した場合、先行商標を基礎として当該後行商標を無効とすべき宣言の申請をすることはできない^(*64)。

(iii) 職権探知

① 米国 付与前異議申立て、登録の取消請求のいずれも、審判部で裁判と同様のディスカバリーの手続が行われる。審判部は、それら当事者が申立てた理由に基づいてのみ判断を下す。

② ドイツ 相対的理由のみに基づく付与後異議申立て、および取消請求において、GPTOは、申立人または請求人の申立てた理由のみを採用することができる。これは、絶対的無効理由に基づく無効請求にも当てはまるが、特定理由による場合は職権で抹消することができる。

③ 英国 異議申立て、登録取消宣言の申請、登録無効宣言の申請における手続では、当局は当事者が提出した証拠を審査する。

④ オーストリア 無効部での取消手続は、当事者の請求によってのみ開始されるが、一旦手続が始まると、取消請求が取下げられても職権で審査を進めることができる。理論的には、無効部は職権で新たな証拠を採用することもできるが、実務では、通常そのようなことは生じない。

⑤ 中国 職権探知の規定は条文上明記されていない。商標評審委員会の裁定に対して司法の審査を受ける事ができるようになったため、職権探知についての規定が明文化されるであろう。

⑥ 韓国 異議申立て、無効審判、取消審判において、審査官は申立人が申立てない理由、証拠についても職権で自ら調査し採用することができる^(*65)。その場合は、権利者に意見書の提出の機会を与えなければならない。

⑦ OHIM 異議申立て、取消宣言の申請、無効宣言の申請のいずれにおいても、原則的には当事者が申立てた事由に基づいて判断がなされる。共同体商標規則第74条に基づき職権による調査を行うことも可能であるが、相対的理由に基づく申請や、権利者が答弁を行わない場合には職権による調査は行われ^(*66)ない。

(iv) 審理構造

① 米国 付与前異議申立手続において、i)出願人の異議に対する答弁、ii)答弁に対する申立人の反訴、iii)反訴に

対する出願人の答弁、の機会が設けられる。登録の取消請求についても同様に規定されている。審決に対する不服は、CAFCに控訴する。その場合、相手方当事者が被告となる。

② ドイツ 絶対的無効理由による取消請求の手続は、当事者対立構造をとる。取消請求は、商標権者に通知され、商標権者が反論を行わなければ、当該商標は何ら審理されることなく取消される^(*67)。反論があれば、実体的な審理が開始される。

③ 英国 異議申立て、登録取消宣言の申請、登録無効宣言の申請における手続のいずれも、当事者対立構造をとる。決定に対して、訴訟が提起された場合に当局が被告となることはなく、当事者対立構造が継続する。

④ オーストリア 第三者が商標の取消を請求した場合、取消手続はAPOの無効部で進められ、当事者対立構造をとる。無効部の最終決定に対しては、最終審としての最高特許商標審判所に抗告することができる。

⑤ 中国 異議申立ての手続は当事者対立構造をとる。決定に不服があるときは、商標評審委員会に復審を請求できる。取消裁定の請求も同様に当事者対立構造をとる。商標評審委員会の決定に不服があるときは、当事者は人民法院に提訴できる。被告は、商標評審委員会である。

⑥ 韓国 異議申立ての手続は、査定系構造をとる。無効審判、取消審判は当事者対立構造をとる。これらの審決に対する訴訟は、相手方当事者が被告となる。侵害訴訟において、登録商標に無効事由があることが判明したとしても別途の無効審判を通じて当該商標の登録無効が確定するまでは、当該訴訟において無効を判断することはできない。

⑦ OHIM 異議申立て、取消宣言の申請、無効宣言の申請のいずれも当事者対立構造をとる。決定によって不利益を被る手続の当事者は何人も、抗告をすることができる。その他の当事者は抗告手続に参加できる。抗告部の決定により不利益を被る何人も裁判所に訴えを提起できる^(*68)。

IV 判定制度について

1 判定制度の概要

判定制度は、特許発明の技術的範囲、登録意匠もしくはこれに類似する意匠、又は商標権の効力の範囲について、特許庁が請求に基づき判定する制度である。判定は特許庁の意見表明という位置付けであって、法的拘束力はない。判定の審理は、審判と同様の手続で進められる。

(*63) 大韓民国商標法第76条

(*64) 共同体商標規則第53条

(*65) 大韓民国商標法第33条で準用される同国特許法第157条

(*66) P.A.C.E. van der Kooij, The Community trade mark regulation, 2000, p.133

(*67) ドイツ商標法第54条第3項

(*68) 共同体商標規則第63条

2 アンケートのまとめ

実際に判定の利用者はどのようなニーズを持って制度を利用し、評価しているのかについてアンケートを実施した。

結果は、判定制度を利用しているのは中小企業あるいは個人が主体であった。請求人は、紛争解決に向けた客観的な判断を判定に望んでいるのであり、そうした意味から判定制度は、中小企業や個人にとって、いわば「安心」を担保した制度といえる。判定請求を選択した理由として「特許庁が公的機関であるから」との回答が群を抜いていた点は、これを裏付けている。加えて、安価な料金設定が中小企業や個人に利用を促す面もあろう。しかし、審理における人的な負担を鑑みると、料金体系の妥当性を公平の観点から検討する必要もあるであろう。

一方、判定が迅速性の点で他の制度に比べ必ずしも優位でないことは、それだけ利用者が強く求めていることを反映していると言えるだろう。特許庁の審理体制は、審判に準じたものであるため、今以上に迅速性のニーズに応えようとするのは現実的にはかなり困難な状況である。わが国では、民間ADRの活用は民事調停など他の制度に比べ活発ではないが、このような利用者ニーズを満たす為には、特許庁の判定制度に対するニーズの受け皿となるADRの活性化が必須となろう。この場合、ADRの判断が利用者からどのようにして特許庁の判定結果と同等の社会的信頼を得るかが大きな課題となろう。

(担当:主任研究員 松中雅彦)

